



**PUTUSAN**

Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM**, diwakili oleh Direktur Utama, Netty Nataly Tjhung, berkedudukan di Jalan Abdul Wahab Nomor 36, Kedaung, Cinangka, Sawangan Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Igor Renjana P, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Outer Ringroad Nomor 32 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**PT ANEKA BOGA CITRA**, diwakili oleh Direktur, Asnah Arsjad, berkedudukan di Menara Imperium Lantai 17 Suite C, Metropolitan Kuningan Super Block, Kavling Nomor 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandus Wijaya S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Palma One Building, 7<sup>th</sup> floor #709, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling X2, Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor Daftar IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014, Dengan Judul "KEMASAN" yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak sekitar tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri oleh karena dilandasi niat untuk merugikan masyarakat pada umumnya dan Penggugat pada khususnya karena telah mendaftarkan Desain Industri yang tidak baru;
4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri daftar Nomor IDD000040082 dengan judul "KEMASAN" dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri daftar nomor IDD000040082 dengan Judul "KEMASAN" agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- C. Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam gugatan *a quo*;
- D. Gugatan diajukan Penggugat dengan itikad tidak baik;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Desain Industri seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Desain Industri Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Desain Industri untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Desain Industri Nomor Daftar IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014, dengan Judul "KEMASAN" yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Termohon Kasasi dahulu Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia pada tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri oleh karena dilandasi niat untuk merugikan masyarakat pada umumnya dan Pemohon Kasasi/Penggugat pada khususnya karena telah mendaftarkan Desain Industri yang tidak baru;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri daftar Nomor IDD000040082 dengan judul "KEMASAN" dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri daftar nomor IDD000040082 dengan Judul "KEMASAN" agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Penggugat mohon

*Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

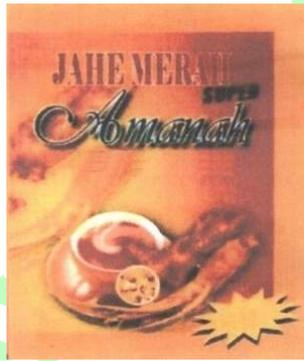
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang bergerak di bidang produksi dan menjual aneka produk-produk minuman jahe, minuman jahe merah, sekoteng, minuman jahe merah instan, serbuk jahe merah, telah berdagang serta berjualan sejak tahun 2010 menggunakan berbagai kemasan yang di dalamnya juga menggunakan merek "AMANAHAH";
- Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Desain Industri "KEMASAN" daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014;
- Bahwa "KEMASAN" jahe merah yang sama dengan Desain Industri milik Tergugat "KEMASAN" daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 tersebut ternyata telah ada pengungkapan sekitar tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat telah berusaha menggugat Penggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak desain industri dalam perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Des.Industri/2018/PN Niaga Jkt.Pst., oleh karenanya Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum berhak mengajukan pembatalan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021



(Gambar kemasan produk milik Penggugat);



(Gambar kemasan produk milik Tergugat);

- Bahwa bila disandingkan kedua kemasan produk milik Penggugat dengan kemasan produk milik Tergugat, maka akan jelas terlihat bahwa kemasan produk milik Tergugat apabila dilihat dari segi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, maka desain kemasan produk Tergugat tidak baru oleh karena semua unsur desain kemasan produk milik Penggugat ada terdapat dalam kemasan produk milik Tergugat, baik dari segi komposisi warna yang merupakan gabungan warna kuning, oranye dan merah, konfigurasi letak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar cangkir dan ginseng letak/posisinya sama yaitu di sisi sebelah kanan bawah kemasan persis letak/posisi kemasan produk milik Penggugat. Demikian juga letak/posisi gambar bayangan ginseng yang berada di posisi sebelah atas kemasan juga terdapat pada kemasan produk Penggugat dengan posisi yang sama;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka desain kemasan produk milik Tergugat tidak baru, oleh karena desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yakni sebagaimana terdapat dalam kemasan produk milik Penggugat yang telah diumumkan atau diungkapkan sejak tahun 2010 dan desain industri pihak lain tahun 2009, sehingga desain industri milik Tergugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM** tersebut;

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Desain Industri Nomor Daftar IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014, dengan judul "KEMASAN" yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak sekitar tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat;
  3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri daftar Nomor IDD000040082 dengan judul "KEMASAN" dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
  4. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri daftar nomor IDD000040082 dengan judul "KEMASAN" agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)